



日本の特許出願が遭遇する 欧洲の袋小路

第9回 異議申立て等におけるカテゴリー変更補正

山下 耕一郎／生野 敬明

日本出願を基礎とする欧洲特許庁（EPO）での特許出願が、審査業務で直面する対応困難な拒絶理由および異議理由について、出願明細書を作成する日本の専門家と、中間応答を対応する欧洲の専門家とが対談し、日本における出願からの問題回避策を検討する。

1. 日本からの問題提起（山下）

今回は、前回（2025年10月号）に引き続き、用途限定（医薬用途を除く）に関するトピックを取り扱う。材料などの分野では、すでに公知の物質や組成物が、特定の用途において思わぬ効果を発揮することがある。このような観点で特許を得ようとする場合、用途限定により特定した出願を行うことになる。前回の記事では、欧洲特許庁における審査で物の発明としての維持が難しい場合、使用クレームまたは方法クレームにカテゴリーを変更する補正を検討することも一案として紹介した。

また、前回の記事（2025年8月号）では、クレーム範囲の拡張に当たる補正を取り上げ、異議申立てや限定手続き（特許査定後に、特許権者が自発的にクレーム範囲を減縮する手続き）においては、EPC 123条(3)の規定によりクレーム範囲の拡張は認められないことをご説明した。

さらに、欧洲特許庁において特許査定が得られた後、第三者から異議申立てがなされ、構成が近い文献が提示されることがある。当該文献との関係で用途に違いがあれば、物のカテゴリーから、使用クレームへのカテゴリー変更に係る補正を行うことも考えられる。その場合、補正要件の側面からはどう取り扱われるのか疑問に思われる。今回の記事では、異議申立てや限定手続きにおけるカテゴリーを変更する補正について検討する。

今回の仮想事例

下記のクレームおよび明細書の記載を含む特許出願について特許査定を受けた。当該特許に対して、欧洲特許庁において第三者より異議申立てがなされた。

＜特許査定時のクレームおよび明細書＞

【請求項1】

界面活性剤AおよびアルコールBを含有する液体洗浄剤組成物。

【明細書】

【発明の効果】

【0010】

本発明によれば、油脂に対して優れた洗浄力を示す液体洗浄剤組成物が提供され、特に食器用洗剤として好適に用いられる。

【0020】

液体洗浄剤組成物は、少量でも油脂に対して優れた洗浄力を得る観点から、界面活性剤Aを40～70重量%含有することが好ましい。同様の観点から、界面活性剤Aとして、界面活性剤A1および界面活性剤A2を用いることが好ましい。

【0030】

＜実施例1＞

界面活性剤A1を30質量部、界面活性剤A2を30質量部、アルコールBを10質量部、およびイオン交換水を30質量

部を混合し液体洗浄剤組成物を調製した。

【0040】

＜洗浄力試験＞

動物性油脂および植物性油脂が付着したプラスチック板を用意し、実施例に示す液体洗浄剤組成物を用いて洗浄し、洗浄力を評価した。

実施例に係る液体洗浄剤組成物は、当該洗浄力試験において顕著に高い洗浄力を示した。

＜日本における実務＞

日本においては、無効審判、異議申立て、訂正審判などの特許査定後の手続きで行う訂正是、①特許請求の範囲の減縮、②誤記または誤訳の訂正、③明瞭でない記載の釈明、④請求項の引用関係の解消——を目的としたものに限られる（特許法126条1項）。また当該時期における訂正是、特許法126条6項が適用され、明細書、特許請求の範囲または図面の訂正是、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはならないとされる。

カテゴリー変更に当たる訂正是、従前、「変更」に該当するため認められないとされてきた（審判便覧【改訂第15版】54-01）。プラバスタチン事件上告判決後、プロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームは、不可能・非実際的事情が存在しない限り不明瞭であるとされたことを受け、PBPクレームから製造方法へとカテゴリーを変更する訂正是認められることもある。

・異議申立て

相手方から提示された引例D1は、以下の記載事項を含む。

D1の開示

【特許請求の範囲】

【請求項1】

界面活性剤AおよびアルコールBを含有する洗濯用の液体洗浄剤組成物。

【明細書】

【発明の効果】

【0010】

本発明によれば、衣服に付着した着色汚れに対して優れた洗浄力を示す液体洗浄剤組成物が提供される。

＜D1の実施例1の組成＞

・界面活性剤A1およびアルコールB1を含有する洗濯用の液体洗浄剤組成物

＜D1の接着強度試験＞

汚れのついた綿製の布を用意し、実施例に示す洗浄剤組成物を用いて手洗いし、洗浄力を評価した。

・特許出願人が検討する対応案

【請求項1】

界面活性剤AおよびアルコールBを含有する液体洗浄剤組成物の食器の洗浄における使用。

2. 欧州からの実務解説（Hoffmann Eitle）

欧州の実務において、異議申立てなど特許査定後の手続きにおける補正是、その補正が新規事項追加にも保護範囲の拡大にも当たらなければ認められうる。欧州特許条約の基本原則においては、物理的実体そのものに対するクレームはその実体に対して絶対的保護、すなわち当該実体のあらゆる用途に対しても絶対的保護を付与するとされている（拡大審判部審決G 2/88）。よって欧州の実務では、製品（物理的実体）に対するクレームをこの製品の使用に対するクレームに置き換える補正是、使用クレームが実際に効果を達成するための特定の製品の使用を定義しており、二次製品を生産するための使用を定義していない限り、保護範囲の拡大には当たらないと判断される（EPOガイドラインH-V, 7.1）。

同様に、製品（物理的実体）に対するクレームは、製品を製造するあらゆる方法を保護することも、欧州特許条約の基

本原則である。よって、製品（物理的実体）に対するクレームをこの製品の製造方法に対するクレームに置き換える補正は、その製造方法によって製造される製品が補正前のクレームに定義されていた製品のみに限られていれば、保護範囲の拡大には当たらないと判断される（EPOガイドラインH-V, 7.2）。

3. 欧州と日本の対話

山下（Y）：本題に入る前に、仮想事例のクレームを「食器洗浄用の液体洗浄剤組成物」と補正した場合であっても、D1の「洗濯用の液体洗浄剤組成物」の開示により新規性がないと考えてよろしいでしょうか。

生野（I）：欧州の実務においては、製品の用途限定（医薬用途を除く）は通常その製品を「その用途に適した製品」たらしめる特徴を暗示しているものの、それ以上の限定的な意味は持たないと解釈されます。よって、D1の液体洗浄剤組成物が洗濯用であっても、この組成物が食器洗浄に使用しうる限りは「食器洗浄用の液体洗浄剤組成物」に関するクレームは新規性がないと判断される可能性が高いでしょう。

Y：それでは、本題に移りたいと思います。まず今回の仮想事例において検討する補正は、カテゴリー変更を伴うものであり、前述の日本で認められる4種の目的のいずれにも当たらないと考えられます。加えて、カテゴリー変更を伴う補正は、PBPクレームから製造方法へとカテゴリーを変更する訂正であれば比較的認められやすいと考えますが、今回はPBPクレームでもなく、権利範囲の変更に当たるものとなるので、この点からも日本では訂正は認められないものと思われます。

欧州の異議申立てなどではどのように取り扱われるのでしょうか？

I：今回の仮想事例では、特許査定時の液体洗浄剤組成物に

関するクレームの保護範囲内に、その使用についても含まれているといえます。補正後の使用クレームは、良好な洗浄力という効果を達成するための使用を定義しており、二次製品を生産するための使用には当たりません。よって、この補正は特許の保護範囲を拡大するものではないといえます。また、液体洗浄剤組成物が食器用洗剤として好適に用いられることは明細書にも記載があるので、新規事項追加にも当たりません。よって欧州の実務では、この補正是認められる可能性が高いといえます。

Y：カテゴリー変更に係る補正について気を付けるべき点はありますか？

I：使用が、元々クレームされている製品を用いて二次製品を生産する方法に関する場合、保護範囲の拡大に当たるとして認められない可能性があるので注意が必要です（審判部審決T 282/09）。そのようなクレームは、製品を用いて二次製品を生産するための物理的ステップを含む「方法クレーム」とみなされます。EPC 64条(2)によれば、製造方法に関するクレームは当該方法によって直接得られる製品に対しても絶対的な保護を提供します。よってこの場合、製品クレームを使用クレームにカテゴリー変更することで、元々クレームの範囲内ではなかった、製品を用いて得られる二次製品も保護範囲内に入ることになり、保護範囲の拡大に当たると判断されるおそれがあります。

Y：「液体洗浄剤組成物の食器の洗浄における使用」の場合、当該使用により得られる二次製品が想定されないため、今回の事例のような補正であってもクレームの拡張に該当しないと考えられ、認められる可能性が高いと理解しました。「使用クレーム」が、二次製品を生産する方法に該当するケースとは、具体的にどのようなものが想定されるのでしょうか？

I：例えば、「接着剤」に関するクレームを「接着剤のAとBの接着のための使用」に書き換える補正、「樹脂組成物」に関するクレームを「樹脂組成物の水ボトルの成形のため

の使用」に書き換える補正、また「成形型」に関するクレームを「成形型のヘッドライト成形のための使用」に書き換える補正は、保護範囲の拡大に当たると判断されるおそれがあります。一方で、特許査定時のクレームに、製品クレームに加えて使用クレームや二次製品に関するクレームがすでに含まれていれば、その使用が二次製品を生産する方法に該当する場合でも、製品クレームを使用クレームで置き換える補正是保護範囲の拡大には当たりません。ですので、製品の具体的な使用を想定しているならば、出願時から製品クレームに加えて使用クレームや二次製品に関するクレームも記載しておくといいでしょう。

Y：なるほど、用途に特徴がある場合には、使用クレームや、二次製品に関するクレームを立てることで、異議申立てにおける補正の自由度を高める対策にもなるのですね。通常は、審査段階での補正要件を意識しますが、異議申立てにおける補正の対策として使用クレームを当初から設けておくといいかもしれません。

ところで、仮想事例のようなカテゴリー変更の補正をすると、進歩性判断はどのように変化するでしょうか？

I：従前のクレーム、または物のカテゴリーで単純に用途限定を加えた補正後のクレームの場合、相違点がないで新規性なしということになります。一方、このようなカテゴリー変更により“特定の液体洗浄剤組成物について食器の洗浄に用いられる点”がD1との相違点として認められると考えられます。そのうえで、解決課題としては、食器に付着した油汚れに対して高い洗浄力を示すことと主張できそうです。この効果が先行技術により開示・示唆されていなければ、進歩性の主張としては説得力のあるものになると考えられます。

Y：今回の場合、直接の使用については家庭内のキッチンでの実施となり、個人的なものになると想定されます。このように「使用クレーム」への補正で、出願人の事業は十分に保護されうるのでしょうか？

I：ドイツにおいては、「使用クレーム」は実際の使用に対してだけでなく、当該用途を目的としていることが明確な競合他社の製品に対しても直接的な保護が及ぶるものです。競合他社の製品においては、通常、食器用洗剤のパッケージには、用途の説明があるため、権利が及ぶ可能性が高いと考えられます。

Y：実際の取引事情を考慮して「使用クレーム」への補正が適切な対応かどうかを検討する必要がありますね。

4.まとめ

今回の袋小路

用途限定による先行技術との相違が認められにくい 袋小路に対する回避策

- ・異議申立ての段階であっても、物力テゴリーのクレームから使用クレームへの変更が認められる可能性がある
- ・当該変更により新規用途に関する特徴が相違点として認められ、進歩性判断において用途の特徴が考慮されうる
- ・元の製品の具体的な用途が想定される場合は、使用クレームや二次製品に関するクレームを含めるとよい

<注意事項>

- * 使用クレームへの変更により二次製品の発生が想定されないか注意が必要
- * 使用クレームへの変更によっても、権利として事業上の価値があるのか検討が必要

やました こういちろう
弁理士法人イノベンティア 弁理士



東京工業大学大学院総合理工学研究科修了（専攻：化学）。大学院修了後、都内の特許／法律事務所を経て2025年に現事務所に入所。2022年に日本ライセンス協会の欧州問題ワーキンググループを立ち上げる（同WGリーダー）。

いくの たかあき
Hoffmann Eitle特許法律事務所
欧州特許弁理士



東京大学大学院工学系研究科修士課程（専攻：化学システム工学）およびミュンヘン工科大学化学科博士課程（専攻：工業化学）修了。2019年に現事務所に入所。主に欧州特許庁における特許の権利化、異議申立てに従事している。